

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.09.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012717168 (далее - решение Роспатента) от 19.06.2013, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012717168 с приоритетом от 24.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BIERHAUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.06.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «BIERHAUS» в переводе на русский язык имеет значение – пивной дом (см. Яндекс. Словари) является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью и представляет собой видовое наименование организации, а также будет указывать на определенный вид товара «пиво».

Кроме того, элемент «BIERHAUS» используется различными лицами для маркировки товаров, однородных заявленным (см. www.beerhouse.ee, www.beerhouse.ru, www.beerbar.ru, www.beerhousemos.ru) в связи с чем, данное обозначение не способно индивидуализировать товары производителя.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 19.06.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение обладает различительной способностью, что подтверждается информацией из сети Интернет, приведенной в уведомлении экспертизы об использовании иными лицами словесного элемента «BIERHAUS» для маркировки однородных товаров;

- заявленное обозначение в переводе на русский язык означает «пивной дом», в связи с чем, не может указывать на вид и свойства товара (пиво);

- согласно информации из сети Интернет обозначение «BIERHAUS» используется разными лицами в качестве названия пива, а не как характеристика или вид товара;

- наличие регистраций товарных знаков по свидетельствам №464662, №426159, №408676, в которых словесный элемент «Beer House/Bier Haus» является неохраняемым, не может подтверждать правомерность отказа в регистрации заявленного обозначения, поскольку исключение словесного элемента из охраны происходит заявителем самостоятельно.

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 32 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 06.11.2013, были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака. В связи с этим заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено на более поздний срок.

На основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС в уведомлении о переносе даты заседания коллегии от 21.09.2011, заявителю были указаны выявленные коллегией палаты по патентным спорам дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены в заключении экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (возможно соотнесение продукции, маркированной заявленным обозначением, с Открытым акционерным обществом «Брянскпиво»).

Таким образом, заявителю была предоставлена, в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС, возможность для представления им соображений по поводу вышеуказанных дополнительных обстоятельств.

В ответ на уведомление, заявитель представил следующие доводы:

- по мнению заявителя, отсутствуют какие-либо доказательства того, что заявленное обозначение на дату приоритета заявки ассоциировалось с ОАО «Брянскпиво», в связи с чем довод коллегии палаты по патентным спорам о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров нельзя признать правомерным;

- информации о предложении пива «BIERHAUS» Обществом с ограниченной ответственностью «пивоваренная компания «Солодов», учредителем которой является заявитель, размещена на сайте www.kras-vostok.ru;

- на имя ОАО «Брянскпиво» зарегистрирован комбинированный товарный знак со словесным элементом «Bierhaus» (свидетельство №408676 с приоритетом от 30.06.2008) в отношении товаров 32 класса МКТУ, при этом словесный элемент «Bierhaus» является неохраняемым;

- по мнению заявителя, дискламация отдельных словесных элементов производится с согласия заявителя по его заявлению;

- практически все потребители пива знают, что действующее законодательство позволяет использовать чужой товарный знак с согласия правообладателя, в связи с чем использование двумя разными лицами сходных до степени смешения словесных элементов для индивидуализации однородных товаров, но не сходных по визуальному признаку (словесный знак и комбинированный знак), не вводит потребителей в заблуждение относительно товара. Кроме того, действующее законодательство обязывает указывать производителя товара на этикетке.

К ответу были приложены выписка из ЕГРЮЛ на ООО «Солодов» и распечатка страницы с сайта www.rhfs-vostok.ru.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (24.05.2012) поступления заявки №2012717168 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям могут быть отнесены обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Пунктом 2.3 Правил установлено, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BIERHAUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 32 класса МКТУ: «пиво».

Анализ словесного элемента «BIERHAUS» показал, что он очевидно представляет собой сложносоставное слово, состоящее из двух лексических единиц «BIER» и «HAUS».

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что в переводе с немецкого языка слово «BIER» означает - «пиво», «HAUS» - дом, здание, строение.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение будет указывать на вид товара «пиво». Кроме того, в силу своего значения заявленное обозначение является лексической единицей, часто используемой в области производства и реализации товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению.

Приведенный выше довод подтверждается сведениями из сети Интернет, согласно которым обозначение «BIERHAUS» используется различными лицами (например: «Бердский пивоваренный завод», Пиво-солодовый завод «Брянскпиво») для маркировки товаров 32 класса МКТУ (пиво), (см. www.bryanskpivo.ru, www.sib-komopt.ru, www.beerhouse.ee, www.beerhouse.ru, www.beerbar.ru, www.beerhousemos.ru). При этом следует отметить, что глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится к электронным средствам распространения информации наряду с радио и телевидением.

Данная информация дает основания для вывода о том, что словесное обозначение «BIERHAUS» в результате его использования различными субъектами гражданского оборота в различных регионах России не может выполнять основную функцию товарного знака – индивидуализировать товары, производимые юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями.

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что указанные выводы подтверждаются сведениями государственного реестра товарных знаков знаков обслуживания Российской Федерации, согласно которым словесный элемент «Beer House», «Bier Haus», «Bierhaus» в товарных знаках по свидетельствам №464662, №429159, №408676, является неохраняемым.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что согласно пункту 2.3.2.3 Правил элементы, перечисленные в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, при этом согласие заявителя на их исключение из правовой охраны товарного знака не требуется.

Что касается доводов заявителя относительно отсутствия каких-либо доказательств того, что заявленное обозначение на дату приоритета заявки ассоциировалось с ОАО «Брянскпиво» и размещении информации о предложении пива «BIERHAUS» Обществом с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Солодов», учредителем которой является заявитель, размещена на сайте www.kras-vostok.ru, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

На официальном сайте ОАО «Брянскпиво» www.bryanskpivo.ru в разделе «Выставки» размещена информация о том, что пиво, маркированное обозначением «BIERHAUS», выставлялось на Свенской ярмарке 2010, что подтверждается многочисленными фотографиями. Тогда как согласно представленной выписки ЕГРЮЛ Общество с ограниченной ответственностью «Пивоваренная компания «Солодов» было зарегистрировано 14.01.2013. Таким образом, пиво «BIERHAUS», производимое ОАО «Брянскпиво» было известно до даты подачи заявки №2012717168.

В ответ на довод заявителя относительно того, что использование двумя разными лицами для индивидуализации однородных товаров сходных словесных элементов, в несходных по визуальному признаку обозначениях (словесный знак и комбинированный знак), не вводит потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, необходимо отметить следующее.

Несмотря на то, что словесный элемент «BIERHAUS» является неохраемым, он присутствует в товарном знаке по свидетельству №408676 и оказывает влияние на его восприятие. Появление на рынке товара с таким же обозначением может быть воспринято потребителем как вариант ранее известного товара.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку использование в гражданском обороте разными лицами сходных до степени смешения словесных элементов при маркировки однородных товаров будет вводить потребителя в заблуждение относительно их изготовителя.

В этой связи доводы, изложенные в решении Роспатента от 19.06.2013 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2012717168 товаров, являются обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 16.09.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2013.